



# GOBIERNO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DE ESTADO

Secretario de Estado | [secretario@estado.pr.gov](mailto:secretario@estado.pr.gov)



24 de enero de 2023

Elisa Ortiz Zambrana  
319 Cond Los Pinos Carr#1  
Caguas, PR 00725

**ASUNTO**  
**MARCA**

**ACCIÓN ADMINISTRATIVA**



**CLASE**  
**NÚMERO DE PRESENTACIÓN**  
**FECHA DE PRESENTACIÓN**  
**SOLICITANTE**

**040**  
**248449-40-0**  
**20 de junio de 2022**  
**Elisa Ortiz Zambrana**

A quien pueda interesar:

Para proceder con el examen de la solicitud de registro de referencia deberá someter la siguiente información:

1. Enumerar los bienes o servicios en relación a los cuales se usa o se pretende usar la marca en el comercio de Puerto Rico. Esto aplica, si utilizó el formato personalizado para seleccionar los bienes o servicios.
2. Incluir un dibujo de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico.
3. Incluir una descripción detallada de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico. Solamente se permite solicitar el registro de una marca por solicitud.
4. En el caso de una solicitud basada en uso, incluir un espécimen (evidencia de uso) que muestre la marca tal y como se usa en los bienes o en relación a los servicios en el comercio de Puerto Rico.
5. Presentar la renuncia a los términos o componentes de la marca no susceptibles de apropiación exclusiva.
6. Otros.
7. El registro de la marca no procede por:

## **I. DESCRIPCION DEL DISEÑO:**

La Regla 16 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico del 2011, establece que la solicitud contendrá una descripción detallada de la Marca cuando la Marca no esté en caracteres estándar.

El diseño según se solicita contiene una gama de elementos o componentes que constituyen su totalidad, cada uno de éstos, debe ser descrito a cabalidad. En la medida en que uno o varios colores sean parte integral del diseño, el solicitante deberá describir cómo el color se limita en los elementos o componentes del diseño. Dichos colores, solamente obtendrán protección si constan dentro de un elemento definido en el diseño y la forma de este elemento es explicada. **Favor de describir cada elemento o componente del diseño en detalle, color, de su entorno, estructura o imagen, y que el mismo sea cónsono al dibujo presentado.** A manera de sugerencia pudiera utilizar la siguiente descripción:

***“El diseño consiste de una imagen con fondo color blanco donde se encuentra escrito “TRUE UPCYCLE” de color rosa y debajo “REUSE & CREATE” de color gris. En el lado izquierdo del diseño se encuentra el dibujo de una planta.”***

**Colores a reclamar: Blanco, rosa, negro y gris**

## **II. RENUNCIA DE ELEMENTOS NO REGISTRABLES**

El solicitante *debe renunciar al término descriptivo “REUSE & CREATE”* excepto según se utilizan en la marca de referencia porque meramente describen un ingrediente, calidad, característica, función, rasgo, o uso de los bienes y/o servicios del Solicitante.

Una renuncia es una declaración del solicitante a los efectos que no se reclaman derechos exclusivos sobre un elemento no registrable de la marca. Una renuncia no remueve físicamente el elemento no registrable de la marca ni afecta la apariencia de la misma. Una solicitud de registro de marca puede ser denegada por no renunciar a un elemento que sea meramente descriptivo. Una marca es meramente descriptiva si describe un ingrediente, calidad, característica, función, rasgo, o uso de los bienes y/o servicios en particular. In Re Gyulay, 820 E 2d 1216; 3 USPQ 2d 1009 (Fed. Cir. 1987).

Un solicitante no puede reclamar derechos exclusivos a términos o diseños que otras personas necesiten utilizar para describir o mostrar sus bienes y/o servicios en el mercado. Ver Dena Corp. v. Belvedere Int'l Inc., 950 F.2d 1555, 1560, 21 USPQ2d 1047, 1051 (Fed. Cir. 1991); In re Aug. Storck KG, 218 USPQ 823, 825 (TTAB 1983).

Dado que el término descriptivo ***“REUSE & CREATE”*** es descriptivo de los bienes y/o servicios a los que se relaciona la marca, este elemento debe ser renunciado y a su vez, se tiene que enmendar esta sección para que lea de la siguiente manera:

***“Se renuncia a la protección exclusiva sobre el término “REUSE & CREATE” excepto según se utilizan en la marca de referencia.***

Por todo lo anterior, el Oficial Examinador requiere que el Solicitante modifique y enmiende su Solicitud de Registro conforme lo indicado en esta Acción Administrativa o, de lo contrario, mostrar causa por la que tal enmienda no es necesaria.

Según establece Regla 36 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico las enmiendas solicitadas deberán especificarse en un escrito firmado por el Solicitante o su Representante; ni el Solicitante ni su Representante podrán hacer borrones, adiciones, insertar palabras, ni de ninguna otra forma mutilar una Solicitud pendiente de registro. No obstante, el Registro podrá realizar con el consentimiento del Solicitante, aquellas enmiendas necesarias para la calificación.

Por su parte, la Regla 27 dispone que transcurrido el término de noventa (90) días, contado a partir de la fecha de la notificación sin haberse recibido una respuesta completa, una respuesta sustancialmente completa, o una solicitud de prórroga para extender dicho término, la solicitud de registro se considerará abandonada.

**Nota: Favor de hacer referencia al nombre del Oficial Examinador al contestar esta acción administrativa. La contestación a esta acción administrativa debe presentarse en línea a través de <https://prtmfiling.f1hst.com/> utilizando la transacción Respuesta a Notificación. El costo de este trámite es de \$15.00.**

De tener alguna pregunta con relación a su Solicitud de Registro, favor de comunicarse con el oficial examinador al por correo electrónico a [eucandelaria@estado.pr.gov](mailto:eucandelaria@estado.pr.gov).

Cordialmente,



Lcda. Eunice S. Candelaria  
Oficial Examinador - Registro de Marcas y Nombres Comerciales